

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 27.02.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БиоЛогистик», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 28.11.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010712676, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2010712676 с приоритетом от 19.04.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 39 и 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения квадрата с закругленными углами, внутри которого размещены вложенные друг в друга два квадрата меньшего размера с закругленными краями, и расположенного под ним словесного элемента «ХРАНЕНИЕ И ДОСТАВКА», под которым расположен словесный элемент «БИОЛОГИСТИК», в котором буква «О» выполнена в виде описанного изобразительного элемента.

28.11.2011 Роспатентом было принято решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) в отношении услуг 40 класса МКТУ. В отношении услуг 39 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в

государственной регистрации ввиду его несоответствия требованиям пункта б(2) статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком «BEELOGISTIC» по свидетельству №347409[1] в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ.

В возражении от 27.02.2012, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба о пересмотре решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг ввиду того, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- словесный элемент заявленного обозначения читается, как и пишется, а именно: «БИОЛОГИСТИК» в отличие от противопоставленного «BEELOGISTIC», которое может быть прочитано как «БЕЕЛОГИСТИК» или «БИЛОДЖИСТИК» для владеющих английским языком, следовательно, они не являются сходными фонетически;

- сравниваемые обозначения имеют разное смысловое значение, поскольку первая часть «BEE» противопоставленного знака «BEELOGISTIC» означает в переводе с английского языка «пчела» и обозначение может быть истолковано как «пчелиная логистика», а первая часть «БИО» заявленного обозначения означает отнесенность к органической жизни, к биологии и его значение можно трактовать как «биологическая логистика»;

- сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление, поскольку противопоставленное обозначение выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а заявленное обозначение – буквами русского алфавита;

- кроме того, знаки отличаются используемой в них цветовой гаммой, использованием различных изобразительных элементов – в одном случае изображения двух автомобилей, а в другом – изображения стилизованных квадратов;

- заявитель осуществляет деятельность в области транспортировки и хранения биологического материала, фармацевтических препаратов и расходных материалов, о чем свидетельствуют представленные документы, причем заявитель использует заявленное обозначение с 2009 года.

В период проведения экспертизы заявителем были внесены изменения в заявленное обозначение, в частности, из обозначения был исключен словесный элемент «ХРАНЕНИЕ И ДОСТАВКА». На заседании коллегии заявитель уточнил перечень услуг 39 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, следующим образом: «транспортировка, упаковка и хранение товаров, а именно: биологического материала, фармацевтических препаратов, расходных материалов, медицинского оборудования и изделий медицинского назначения».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.04.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в

Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой словесный элемент «БИОЛОГИСТИК», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, в котором первая буква «О» выполнена в виде стилизованного квадрата красного цвета с закругленными углами, на фоне которого размещен квадрат белого цвета, ориентированный относительно диагоналей квадрата красного цвета со смещением в сторону правого верхнего угла квадрата, внутри белого квадрата расположен красный квадрат, смещенный в сторону нижней

части квадрата белого цвета. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении услуг 39 и 40 классов МКТУ.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного на имя иного лица товарного знака [1] в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] состоит из расположенного в верхней части словесного обозначения «BEELOGISTIC», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В нижней части знака расположены стилизованные изображения частей двух автомобилей. Знак зарегистрирован, в частности, для услуг 39 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного обозначений показал следующее.

Заявленное обозначение и товарный знак [1] являются комбинированными и содержат в своем составе словесные элементы «БИОЛОГИСТИК» и «BEELOGISTIC» соответственно.

Фонетический анализ указанных словесных обозначений показал, что они произносятся по-разному, что обусловлено тем, что обозначение «BEELOGISTIC» состоит из двух лексических единиц английского языка «BEE»(пчела) и «LOGISTIC»(логистический), в силу чего обозначение «BEELOGISTIC» будет произноситься как «БИЛОДЖИСТИК». Разбивая указанное обозначение на слоги, получим четыре слога БИ – ЛОД – ЖИС – ТИК. Обозначение «БИОЛОГИСТИК» состоит из пяти слогов БИ – О – ЛО – ГИС – ТИК. При этом совпадают только первый слог БИ– и последний слог –ТИК, средняя часть знаков –ЛОД–ЖИС и О–ЛО–ГИС отличается составом согласных и гласных звуков и их расположением друг относительно друга. Таким образом, можно признать сравниваемые словесные обозначения несходными фонетически.

Как указывалось выше, словесное обозначение «BEELOGISTIC» состоит из слов «BEE»(пчела) и «LOGISTIC»(логистический), которое может восприниматься как неправильно написанное слово «логистика»(Logistics или Logistik) и, несмотря на слитное написание указанных слов, обозначение «BEELOGISTIC» может быть истолковано как «пчелиная логистика». Что касается обозначения «БИОЛОГИСТИК», то оно может восприниматься как «биологическая логистика» из-за наличия в обозначении части «БИО», означающей отнесенность к органической жизни, к биологии, что вполне соотносится с областью деятельности заявителя, связанной с доставкой и хранением биологического материала. В связи с указанным можно сделать вывод об отсутствии семантического сходства обозначений «BEELOGISTIC» и «БИОЛОГИСТИК».

Сравнение указанных словесных обозначений по графическому фактору сходства свидетельствует о том, что сопоставляемые знаки выполнены буквами разных алфавитов, при их выполнении использована разная цветовая гамма. При этом обозначение «BEELOGISTIC» выполнено стандартным шрифтом, а обозначение «БИОЛОГИСТИК» выполнено оригинальным шрифтом с использованием стилизованной первой буквы «О».

Таким образом, коллегией установлено, что словесные элементы сравниваемых комбинированных обозначений не являются сходными ни по одному из трех признаков сходства словесных обозначений.

Сравнение заявленного обозначения и товарного знака [1] показало также, что они создают разное зрительное впечатление за счет использования при их выполнении разной цветовой гаммы (белой, красной, серой - в заявленном и синей, желтой, фиолетовой, белой, черной – в противопоставленном), а также наличия в знаках совершенно разных изобразительных элементов (в одном знаке изображения стилизованных автомобилей, а в другом – стилизованного изображения квадратов).

Все перечисленное выше позволило сделать вывод об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений в целом, так как они не ассоциируются между собой.

В данном случае анализ однородности услуг 39 класса МКТУ не является целесообразным, поскольку смешение услуг в гражданском обороте при маркировке их сравнимаемыми знаками даже в случае их однородности не является возможным.

Вместе с тем, следует отметить, что заявитель ограничил перечень заявленных услуг 39 класса МКТУ с учетом осуществляемой им деятельности: «транспортировка, упаковка и хранение товаров, а именно: биологического материала, фармацевтических препаратов, расходных материалов, медицинского оборудования и изделий медицинского назначения».

В силу указанного можно сделать вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам
пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 27.02.2012, изменить решение Роспатента от 28.11.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010712676.